SODBA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 12. oktobra 2004*

V zadevi C-106/03 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča,

vložene 27. februarja 2003,

Vedial SA, s sedežem v Ludres (Francija), ki jo zastopajo T. van Innis, G. Glas in F. Herbert, odvetniki, z naslovom za vročanje v Luxembourgu,

tožeča stranka,

druga stranka v postopku je

Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopata O. Montalto in P. Geroulakos, zastopnika,

tožena stranka na prvi stopnji,

* Jezik postopka: francoščina.

SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi C. W. A. Timmermans, predsednik senata, C. Gulmann in R. Schintgen, sodnika, F. Macken (poročevalka) in N. Colneric, sodnici,

generalni pravobranilec: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sodni tajnik: R. Grass,

na podlagi pisnega postopka,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 15. julija 2004

izreka naslednjo

Sodbo

1 Družba Vedial SA (v nadaljevanju: družba Vedial) s pritožbo zahteva razveljavitev sodbe Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti (četrti senat) z dne 12. decembra 2002 v zadevi Vedial proti UUNT – France Distribution (HUBERT) (T-110/01, Recueil, str. II-5275, v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je zavrnilo tožbo za razveljavitev odločbe prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (v nadaljevanju: UUNT) z dne 9. marca 2001 (zadeva R 127/2000-1), s katero je ta zavrnil ugovor družbe Vedial za registracijo besedne in figurativne znamke „HUBERT", ki jo je zahtevala družba France Distribution (v nadaljevanju: sporna odločba).

Pravni okvir

2 Člen 8(1)(b) in (2)(a)(ii) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1) določa:

„1. Ob ugovoru imetnika prejšnje znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:

[...]

(b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

2. Za namen odstavka 1 izraz ‚prejšnje znamke' pomeni:

(a) znamke naslednje vrste z datumom zahtev za registracijo, ki predhodi datumu zahteve za registracijo znamke Skupnosti, ob upoštevanju, če je to primerno, predhodnih pravic, ki se zahtevajo v zvezi s to znamko;

[...]

(ii) znamke, registrirane v državi članici [...]"

Dejansko stanje

3 Družba France Distribution je 1. aprila 1996 pri UUNT vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti, sestavljene iz besednega in figurativnega znaka, ki je označba „HUBERT", pisana z velikimi tiskanimi črnimi belo obrobljenimi črkami, nad katero je doprsje kuharja vedrega izraza z dvignjeno desno roko in vzdignjenim palcem.



4 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, so iz razredov 29, 30 in 42 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen.

5 Družba Vedial je 6. januarja 1998 v skladu s členom 42 Uredbe št. 40/94 zoper prijavljeno znamko vložila ugovor za del proizvodov iz prijave za registracijo, in sicer za „mleko in druge mlečne izdelke" iz razreda 29 in za „kis, omake" iz razreda 30.

6 Prejšnja znamka, katere imetnik je družba Vedial, je nacionalna besedna znamka SAINT-HUBERT 41, registrirana v Franciji, ki označuje „piva, užitne maščobe, sire in vse mlečne izdelke", ki izhajajo iz razreda 29. Sestavljena je iz dveh besed, ki ju združuje pomišljaj in številka 41.

7 Ker je oddelek za ugovore UUNT njen ugovor zavrnil z odločbo z dne 1. decembra 1999, je družba Vedial v skladu z členom 59 Uredbe št. 40/94 pri UUNT vložila pritožbo ter predložila več dokumentov, da bi prikazala ugled svoje znamke v Franciji.

8 Ta pritožba je bila s sporno odločbo zavrnjena. V tem primeru je prvi odbor za pritožbe UUNT ugotovil, da čeprav obstaja velika stopnja podobnosti med zadevnimi proizvodi in čeprav je po členu 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 mogoče upoštevati ugled prejšnje znamke, na katerega se je sklicevala družba Vedial, ni verjetnosti zmede v okviru zadevne javnosti, saj si nasprotujoči si znamki nista zelo podobni.

Postopek pred Sodiščem prve stopnje in izpodbijana sodba

9 Družba Vedial je z vlogo, vloženo v tajništvu Sodišča prve stopnje 23. maja 2001, vložila tožbo na razveljavitev sporne odločbe na podlagi edinega tožbenega razloga kršitve načela „verjetnosti zmede" v skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

10 UUNT je pred Sodiščem prve stopnje priznal, da bi se lahko sklepalo na obstoj verjetnosti zmede s prijavljeno znamko, če bi se prejšnjo znamko lahko veljavno štelo za znamka z ugledom. Vendar je UUNT menil, da je treba, ker ugleda prejšnje znamke ni bilo mogoče upoštevati, zato ker družba Vedial v roku, ki ga je zato določil oddelek za pritožbe, ni predložila dokaza o obstoju ugleda prejšnje znamke, zadevo presoditi brez tega dejanskega elementa.

11 Ob tem je UUNT menil, da bo, če Sodišče prve stopnje ugotovi, da je prevladujoč element prejšnje znamke ime „HUBERT", težko zanikati obstoj verjetnosti zmede med zadevnima znamkama. Nasprotno, če Sodišče prve stopnje ugotovi, da prejšnja znamka ni posebej razlikovalna in tvori celoto, katere noben del ni prevladujoč, morajo biti razlike med znamkama zadostne za odpravo obstoja kakršnekoli verjetnosti zmede. UUNT je prepustil razumni presoji Sodišča prve stopnje, da razreši to predloženo pravno vprašanje.

12 Družba France Distribution, ki je bila pravna stranka v postopku pred oddelkom za ugovore in odborom za pritožbe, ni intervenirala v postopku pred Sodiščem prve stopnje.

13 Sodišče prve stopnje je v točkah od 35 do 39 izpodbijane sodbe najprej opozorilo na sodno prakso Sodišča glede verjetnosti zmede med prijavljeno in prejšnjo znamko.

14 Sodišče prve stopnje je v točkah od 40 do 59 izpodbijane sodbe nadaljevalo s primerjavo po eni strani zadevnih proizvodov in po drugi strani nasprotujočih si znamk. Tako je ugotovilo, da so „mlečni izdelki" in proizvodi „užitne maščobe", za katere je bila registrirana prejšnja znamka, enaki proizvodom „mleko in drugi mlečni izdelki" in podobni proizvodom „kis, omake" iz prijave za zadevno znamko.

Nasprotno je za prejšnjo in prijavljeno znamko presodilo, da si „vidno nista podobni", da sta „slišno različni" in da „[med njima] ni pojmovne podobnosti".

15 Sodišče prve stopnje je končno v točkah od 60 do 66 izpodbijane sodbe razsodilo, da ni verjetnosti zmede med prejšnjo in prijavljeno znamko. V točki 63 je še posebej razsodilo, da „čeprav obstaja enakost in podobnost med proizvodi nasprotujočih si znamk, tvorijo vidna, slišna in pojmovna podobnost med znaki zadosten razlog za odpravo obstoja verjetnosti zmede v zaznavi ciljne javnosti", v točkah 65 in 66 pa, da se „v tem primeru za nasprotujoča si znaka vidno, slišno in pojmovno nikakor ne more ugotoviti enakost ali podobnost" in da zato „eden od nujnih pogojev za uporabo člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 ni izpolnjen".

16 Zato je Sodišče prve stopnje zavrnilo zahtevo za razveljavitev sporne odločbe.

Pritožba

17 V svoji pritožbi, v podporo katere navaja tri pritožbene razloge, družba Vedial predlaga Sodišču, naj:

— razveljavi izpodbijano sodbo;

— dokončno odloči o zadevi, s tem da ugodi predlogom, ki so bili vloženi na prvi stopnji, ali podredno, naj vrne zadevo v odločanje Sodišču prve stopnje;

— UUNT naloži plačilo stroškov.

18 UUNT predlaga Sodišču, naj pritožbo zavrne in družbi Vedial naloži plačilo stroškov.

Prvi pritožbeni razlog

Trditve strank

19 Družba Vedial s prvim pritožbenim razlogom navaja, da je Sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi kršilo temeljno načelo prava Skupnosti, in sicer „načelo dispozitivnosti", ki ga je Sodišče priznalo v sodbi z dne 14. decembra 1995 v zadevi Van Schijndel in Van Veen (C-430/93 in C-431/93, Recueil, str. I-4705).

20 Izpostavlja, da lahko po tem načelu samo stranke vodijo pravna dejanja in omejujejo predmet spora. Sodnemu organu naj bi prepovedovalo, da začne s sporom, ki ga pritožbeni predlogi strank ne omenjajo. Zato, če v določeni točki ni spora med strankama ali če stranki izrecno priznata obstoj upoštevnega in določenega pravnega dejstva, sodni organ ne sme delovati na lastno pobudo, razen če je sporazum med strankama v določeni točki v nasprotju z javnim redom.

21 V tem primeru sta se v postopku pred Sodiščem prve stopnje družba Vedial in UUNT strinjala o obstoju podobnosti, vendar samo slišne, med prejšnjo in prijavljeno znamko, ter o obstoju verjetnosti zmede, če odboru za pritožbe ne bi bilo mogoče očitati, da je ugotovil, da ima prejšnja znamka veliko razlikovalno moč, čeprav le zaradi ugleda, ki ga je pridobila v Franciji. Po mnenju družbe Vedial ta omejitev spora ni bila v nasprotju z javnim redom.

22 Zato naj bi Sodišče prve stopnje kršilo načelo dispozitivnosti, ko je v nasprotju s sporazumom strank v tem delu odločilo, da si nasprotujoči si znamki nista podobni.

23 UUNT ugotavlja, da prvi pritožbeni razlog nima podlage. Navaja, da se načelo dispozitivnosti uporablja v civilnem pravu, medtem ko imajo spori glede znamke Skupnosti načeloma upraven značaj. Poleg tega pa UUNT nima ustreznega *locus standi* glede na to, da ni bil stranka v postopku pred odborom za pritožbe. Ko Sodišče prve stopnje odloča o tožbi, bi moralo najprej preveriti, ali je UUNT, torej odbor za pritožbe, ustrezno uporabil Uredbo št. 40/94, in če sklene, da je UUNT omenjeno Uredbo kršil, bi moralo razveljaviti odločbo.

24 UUNT poudarja, da je družba Vedial v postopku pred Sodiščem prve stopnje navajala, da sporna odločba krši pojem verjetnosti zmede, in je zato od Sodišča prve stopnje izrecno zahtevala, naj preizkusi nasprotujoči si znamki in sklene o obstoju verjetnosti zmede. Zato naj bi Sodišče prve stopnje upravičeno preizkusilo ta pojem in uporabilo Uredbo št. 40/94. Tako naj se mu ne bi moglo očitati, da je kršilo načelo dispozitivnosti.

25 UUNT poleg tega meni, da med njim in družbo Vedial v tem primeru ni bilo sporazuma. Po njegovem mnenju naj poleg tega, da je bilo mnenje UUNT izraženo v stališču odbora za pritožbe, kot je v izpodbijani sodbi razsodilo Sodišče prve stopnje,

družba France Distribution, ki bi lahko intervenirala pred Sodiščem prve stopnje, ne bi z ničemer izrazila svojega soglasja k razlagi družbe Vedial o verjetnosti zmede. V okviru sporov na področju industrijske in tržne lastnine pa naj bi Poslovnik Sodišča prve stopnje intervenientu dodeljeval položaj, ki je skoraj enak položaju drugih strank.

Presoja Sodišča

26 Ob domnevi, da se načelo dispozitivnosti uporablja v postopku, kot je postopek na prvi stopnji, ki se nanaša na tožbo zoper odločbo odbora za pritožbe UUNT, ki je odločal o ugovoru registraciji znamke, utemeljenem na verjetnosti zmede s prejšnjo znamko, UUNT pred Sodiščem prve stopnje nikakor ne more spremeniti predmeta spora, kot izhaja iz zahtev in trditev prijavitelja znamke in vlagatelja ugovora.

27 Dejansko, čeprav je po členu 133(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje UUNT tožena stranka v postopku pred Sodiščem prve stopnje, ima tožba pred slednjim za predmet rešitev spora, v katerem prijavitelj registracije nasprotuje imetniku prejšnje znamke, kot izhaja tudi iz naslednjih določb Uredbe št. 40/94 in omenjenega Poslovnika.

28 Prvič, v skladu s členom 63(2) in (3) Uredbe št. 40/94 je cilj te tožbe preizkusiti zakonitost odločbe odbora za pritožbe, ki je odločil o sporu glede registracije prijavljene znamke, in v takem primeru doseči spremembo ali razveljavitev te odločbe.

29 Pred oddelkom za ugovore in pred odborom za pritožbe gre za spor med prijaviteljem registracije in vlagateljem ugovora, ne da bi v njem sodeloval UUNT.

30 Posebej je treba omeniti, da lahko po členu 42(1)(a) Uredbe št. 40/94 samo imetniki prejšnje znamke vložijo ugovor zoper registracijo znamke iz razloga, navedenega v členu 8(1)(b) te Uredbe. Zato UUNT na podlagi tega ne more nasprotovati registraciji znamke.

31 Drugič, tožbe pred Sodiščem prve stopnje zoper odločbo odbora za pritožbe, ki je odločil o ugovoru, ne more več vložiti UUNT. Dejansko lahko po členu 63(4) Uredbe št. 40/94 tožbo „vloži vsaka stranka v postopku, prizadeta z odločitvijo odbora za pritožbe".

32 Nazadnje je položaj UUNT kot tožene stranke omejen, nasprotno pa je treba strankam v postopku pred odborom za pritožbe, ki se razlikujejo od tožeče stranke in v skladu s členom 134(1) Poslovnika Sodišča prve stopnje lahko sodelujejo v postopku pred Sodiščem prve stopnje kot intervenienti, priznati razširjene pravice, ki jih izenačujejo s pravimi toženimi strankami.

33 Zato imajo v skladu s členom 134(2) tega Poslovnika „intervenienti [...] v postopku enake procesne pravice kot stranke".

34 Poleg tega v nasprotju s splošnim pravilom glede intervencije iz člena 116(4), drugi pododstavek, (a) Poslovnika Sodišča prve stopnje člen 134(3) tega Poslovnika določa, da „intervenient lahko [...] predlaga razveljavitev ali spremembo odločbe odbora za pritožbe glede vprašanja, ki v tožbi ni navedeno, in na podlagi razlogov, ki v tožbi niso navedeni". Iz navedene določbe *a contrario* izhaja tudi, da UUNT tega ne more predlagati.

35 Končno iz člena 134(4) tega Poslovnika izhaja, da se z odstopanjem od člena 122 navedenega Poslovnika, čeprav UUNT v predpisani obliki in pravočasno ne odgovori na tožbo, postopek o zamudni sodbi ne bo uporabil, če stranka v postopku pred odborom za pritožbe, ki se razlikuje od tožeče stranke, intervenira pred Sodiščem prve stopnje.

36 Zato UUNT ni dana možnost, da z morebitno delno pridružitvijo k razlagi, ki jo je predstavila tožeča stranka, ali celo s privolitvijo k tožbi spreminja predmet spora pred Sodiščem prve stopnje. Vsaka drugačna presoja bi škodila zaupanju v pravo stranke, ki je z zadevo uspela pred odborom za pritožbe, ker je namen postopka pred Sodiščem prve stopnje preizkusiti zakonitost odločbe omenjenega odbora v skladu s členom 63(2) Uredbe št. 40/94.

37 V tem primeru Sodišče prve stopnje torej ni bilo vezano z domnevnim sporazumom med družbo Vedial in UUNT glede podobnosti ali celo verjetnosti zmede med nasprotujočima si znamkama. Zato je upravičeno preverilo, ali sporna odločba krši pojem verjetnosti zmede, kot je navajala družba Vedial v pritožbi, in uporabilo Uredbo št. 40/94.

38 Zato je treba prvi pritožbeni razlog zavrniti.

Drugi pritožbeni razlog

Trditve strank

39 S svojim drugim pritožbenim razlogom družba Vedial navaja, da je Sodišče prve stopnje kršilo njeno pravico do obrambe s tem, da je zlorabilo njeno zaupanje v pravo pri omejitvi spora, ki je izhajala iz sporazuma med strankama. Dejansko naj bi se omenjena družba ob upoštevanju stališča, ki ga je v odgovoru na tožbo pred Sodiščem prve stopnje zavzel UUNT, odrekla zahtevi za vložitev ugovora in omejila svojo obrambo glede na okvir, ki ga je s svojim stališčem določil UUNT.

40 Po mnenju družbe Vedial bi moralo Sodišče prve stopnje, tudi če ga ni zavezovalo načelo dispozitivnosti, odrediti ponovno odprtje razprave, s tem da bi stranki seznanilo, da ne sprejema njunega sporazuma, kar zadeva vsaj slišno podobnost med nasprotujočima si znamkama.

41 UUNT ugotavlja, da drugi pritožbeni razlog predpostavlja, da je Sodišče prve stopnje kršilo načelo dispozitivnosti, kar pa po njegovem mnenju ne drži. Dodaja, da je tako v pritožbi kot na obravnavi družba Vedial na dolgo in široko navajala svoje mnenje ter razlago normativnih določb in zadevno sodno prakso.

Presoja sodišča

42 Glede drugega pritožbenega razloga je treba, tudi če sta Vedial in UUNT soglašala, da sta si nasprotujoči si znamki nekoliko podobni in da celo obstaja verjetnost zmede, opozoriti, da po eni strani, kot izhaja iz presoje prvega pritožbenega razloga,

Sodišče prve stopnje ni bilo vezano na takšen dogovor, ampak je bilo obvezano preizkusiti, ali je odbor za pritožbe s sklepanjem v sporni odločbi, da ni podobnosti med nasprotujočima si znamkama, kršil Uredbo št. 40/94. Po drugi strani Sodišče prve stopnje svoje odločbe ni utemeljilo na dejstvih ali trditvah, ki bi bile zunaj razprave.

43 Zato Sodišče prve stopnje nikakor ni zlorabilo zaupanja družbe Vedial v pravo in ni bilo obvezano ponovno odpreti razprave, da bi družbo seznanilo, da ne bo sprejelo sklepa o slišni podobnosti med prejšnjo in prijavljeno znamko.

44 Zato je treba drugi pritožbeni razlog zavrniti.

Tretji pritožbeni razlog

Trditve strank

45 S tretjim podrednim pritožbenim razlogom družba Vedial uveljavlja, da je Sodišče prve stopnje kršilo pojem „verjetnosti zmede“ v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

46 S prvim delom tega razloga družba Vedial trdi, da je Sodišče prve stopnje v točki 62 izpodbijane odločbe napačno sklenilo, da ni verjetnosti zmede med prejšnjo in prijavljeno znamko, ne da bi preverilo, kot bi moralo, ali obstaja verjetnost, da bi

javnost lahko mislila, da zadevni proizvodi ali storitve izhajajo iz le gospodarsko povezanih podjetij.

47 Z drugim delom tega razloga družba Vedial zatrjuje, da je Sodišče prve stopnje v točki 63 izpodbijane sodbe napačno razsodilo, da vidne, slišne in pojmovne razlike med prejšnjo in prijavljeno znamko zadostujejo za odpravo obstoja verjetnosti zmede. Po mnenju družbe Vedial ne gre za vprašanje obstoja razlik med nasprotujočima si znamkama, temveč, ali sta znamki enaki oziroma podobni in ali sta, če v celoti upoštevamo enakost ali podobnost zadevnih proizvodov ali storitev, ta enakost ali podobnost take stopnje, da obstaja verjetnost zmede.

48 S tretjim delom omenjenega razloga družba Vedial uveljavlja, da Sodišče prve stopnje ni jasno uporabilo pravila medsebojne odvisnosti. Dejansko naj bi po krivem spregledalo, da sta domnevno šibko podobnost med prejšnjo in prijavljeno znamko odtehtali močna podobnost med zadevnimi proizvodi ter močna razlikovalna moč prejšnje znamke.

49 Z zadnjim delom tretjega razloga družba Vedial trdi, da je Sodišče prve stopnje v točki 62 izpodbijane sodbe napačno omejilo zadevno javnost na „ciljno javnost", torej samo na potrošnike, ki lahko kupijo zadevne proizvode. Po mnenju družbe Vedial je upoštevna javnost za presojo verjetnosti zmede sestavljena iz vseh oseb, ki se lahko seznanijo z znamko.

50 UUNT predlaga, naj se tretji pritožbeni razlog zavrne kot neutemeljen v vseh delih.

Presoja Sodišča

51 Za namene uporabe člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 verjetnost zmede predvideva hkrati enakost ali podobnost prijavljene znamke in prejšnje znamke ter enakost ali podobnost proizvodov ali storitev iz zahteve za registracijo in tistih, za katere je bila registrirana prejšnja znamka. Gre za kumulativna pogoja (glej v tem smislu enake določbe v členu 4(1)(b) Prve Direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL 1989, L 40, str. 1) in sodbo z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 22).

52 V nasprotju s trditvami družbe Vedial se Sodišče prve stopnje ni omejilo samo na to, da je ugotovilo vidne, slišne in pojmovne razlik med prejšnjo in prijavljeno znamko za izključitev obstoja verjetnosti zmede.

53 Po tem, ko je v točkah od 48 do 59 izpodbijane sodbe opravilo primerjalno vidno, slišno in pojmovno presojo obeh znamk, je Sodišče prve stopnje v točki 65 omenjene sodbe sklenilo, da se za znamki nikakor ne more ugotoviti enakost ali podobnost v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

54 Sodišče prve stopnje je ob ugotovitvi, da ni podobnosti med prejšnjo in prijavljeno znamko, upravičeno sklenilo, da ne glede na ugled prejšnje znamke ali stopnjo enakosti oziroma podobnosti zadevnih proizvodov ali storitev ni verjetnosti zmede.

55 Zato je tretji pritožbeni razlog v vseh delih brez učinka in ga je treba zavrniti.

56 Pritožbo je zato treba v celoti zavrniti.

Stroški

57 V skladu s členom 69(2) Poslovnika Sodišča, ki se na podlagi člena 118 tega Poslovnika uporablja za pritožbeni postopek, se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker je UUNT predlagal, naj se družbi Vedial naloži plačilo stroškov, in ker ta s pritožbenimi razlogi ni uspela, se ji naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je Sodišče (drugi senat) razsodilo:

1) Pritožba se zavrne.

2) Družbi Vedial SA se naloži plačilo stroškov.

Podpisi